

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
7. September 1992
G 3/91
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
F. Antony
G. D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Anmelder: Fabritius, Hans J.

**Stichwort: Wiedereinsetzung/
FABRITIUS II**

**Artikel: 78 (2), 79 (2), 122 (5),
157 (2) b), 158 (2) EPÜ**

Regel: 104b (1) b) und c) EPÜ

**Schlagwort: "Anwendbarkeit von
Artikel 122 (5) EPÜ auf die Fristen
nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in
Verbindung mit den Artikeln
157 (2) b) und 158 (2) EPÜ"**

Leitsatz

*Artikel 122 (5) EPÜ ist sowohl auf die
Fristen nach den Artikeln 78 (2) und
79 (2) EPÜ als auch auf diejenigen
nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in
Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b)
und 158 (2) EPÜ anzuwenden.*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der der Juristischen Beschwerdekammer vorliegenden Sache J 16/90 (ABI. EPA 1992, 260) hat der Beschwerdeführer, der die Anmelde- und Recherchegebühr sowie die Benennungsgebühren für die von ihm eingereichte europäische Patentanmeldung weder innerhalb der Frist nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ noch in der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet hatte, die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ beantragt.

II. Zur Stützung seines Antrags berief sich der Beschwerdeführer auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, wonach internationale Anmelder, die nach Artikel 45 (2) PCT ein europäisches Patent beantragt (nachstehend Euro-PCT-Anmelder genannt) und die entsprechenden Gebühren nicht entrichtet hatten, in ihre Rechte wiedeingesetzt worden seien. Der Grundsatz der Billigkeit verlange, daß Anmelder, die eine europäische Patentanmeldung direkt einreichten (nachstehend europäische Direktanmelder genannt), nicht schlechter gestellt würden als Euro-PCT-Anmelder.

III. Die Juristische Beschwerdekammer räumte ein, daß ihre bisherige Rechtsprechung möglicherweise nicht immer richtig gewesen sei; da es sich ih-

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
7 September 1992
G 3/91
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: C. Payraudeau
F. Antony
G.D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Applicant: Fabritius, Hans J.

**Headword: Re-establishment of
rights/FABRITIUS II**

**Article: 78(2), 79(2), 122(5), 157(2)(b),
158(2) EPC**

Rule: 104b(1)(b) and (c) EPC

**Keyword: "Applicability of Article
122(5) EPC to the time limits under
Rule 104b(1)(b) and (c) EPC together
with Articles 157(2)(b) and 158(2)
EPC"**

Headnote

*Article 122(5) EPC is applicable both to
the time limits provided for in Articles
78(2) and 79(2) EPC and to those pro-
vided for in Rule 104b(1)(b) and (c)
EPC in conjunction with Articles
157(2)(b) and 158(2) EPC*

Summary of Proceedings

I. In case J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) before the Legal Board of Appeal, the appellant, who had failed to pay the filing, search or designation fees for the European patent application filed by him, either within the time limit provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC or within the period of grace provided for in Rule 85a EPC, applied for re-establishment of rights under Article 122 EPC.

II. In support of his application the appellant cited Legal Board of Appeal case law, according to which persons who had filed international applications for the grant of a European patent under Article 45(2) PCT (hereinafter referred to as "Euro-PCT applicants") but had not paid the appropriate fees had had their rights re-established. He maintained that, on grounds of equity, applicants who filed a European patent application direct (hereinafter referred to as "direct European applicants") should not be treated less favourably than Euro-PCT applicants.

III. The Legal Board of Appeal conceded that its past case law may not always have been correct; it considered the present case to involve an

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
7 septembre 1992
G 3/91
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
F. Antony
G. D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Demandeur: Fabritius, Hans J.

**Référence: Restitutio in integrum/
FABRITIUS II**

**Article: 78(2), 79(2), 122(5), 157(2)(b),
158(2) CBE**

Règle: 104ter (1)(b) et c) CBE

**Mot-clé: "Application des disposi-
tions de l'article 122(5) CBE aux dé-
lais prévus par la règle 104ter (1)(b)
et c) CBE en combinaison avec les
dispositions des articles 157(2)(b) et
158(2) CBE"**

Sommaire

*L'article 122(5) CBE est applicable aux
délais visés aux articles 78(2) et 79(2)
CBE comme à ceux prévus à la règle
104ter (1)(b) et c) CBE en application
des dispositions des articles 157(2)(b)
et 158(2) CBE*

Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire J 16/90 (JO OEB 1992, 260) soumise à la chambre de recours juridique, le requérant, qui n'avait acquitté les taxes de dépôt, de recherche et de désignation pour la demande de brevet européen qu'il avait déposée, ni dans le délai visé aux articles 78(2) et 79(2) CBE, ni dans le délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE, a demandé la restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE.

II. A l'appui de sa requête, le requérant a invoqué la jurisprudence de la chambre de recours juridique selon laquelle des déposants d'une demande internationale qui avaient demandé un brevet européen en vertu de l'article 45(2) PCT (appelés ci-après déposants euro-PCT) sans acquitter les taxes correspondantes, avaient été rétablis dans leurs droits. Il a soutenu que le principe de l'équité veut que les demandeurs qui ont déposé directement une demande de brevet européen (appelés ci-après déposants d'une demande européenne directe), ne soient pas moins bien traités que les déposants euro-PCT.

III. La chambre de recours juridique a reconnu que sa jurisprudence antérieure n'avait peut-être pas toujours été correcte, et considérant que l'af-

res Erachtens bei dem ihr vorliegenden Fall um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handle, legte sie der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor

"1 Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, die zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA zu zahlen sind

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78 Absatz 2 und 79 Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist zur Zahlung, der in Artikel 158 Absatz 2 Satz 2 EPÜ genannten "nationalen Gebühr"?

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist des Artikels 94 Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die in Artikel 150 Absatz 2 Satz 4 EPÜ genannte Frist?

IV. Der Präsident des EPA hat in seiner gemäß Artikel 11 a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Stellungnahme darauf hingewiesen, daß in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer europäische Direktanmelder und Euro-PCT-Anmelder insofern unterschiedlich behandelt worden seien, als letzteren eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der "nationalen Gebühr", der Recherchegebühr und der Prüfungsgebühr zugestanden worden sei

Die rechtliche Grundlage für eine Wiedereinsetzung von Euro-PCT-Anmeldern sei Artikel 48 (2) a) PCT, wonach die Vertragsstaaten eine Fristüberschreitung durch einen PCT-Anmelder als entschuldigend anzusehen haben, wenn dies nach ihrem nationalen Recht unter vergleichbaren Umständen vorgesehen ist. Dieser Artikel verpflichtet jedoch die Vertragsstaaten nicht dazu, Euro-PCT-Anmelder besser zu behandeln als Anmelder nationaler oder regionaler (europäischer) Direktanmeldungen. Da die Gebühren, die für die Euro-PCT-Anmeldung zu entrichten sind, den üblichen europäischen Gebühren auch von der Höhe her im wesentlichen entsprechen, liege kein Grund vor, die Wiedereinsetzung bei Euro-PCT-Anmeldungen nicht aber bei europäischen Direktanmeldungen zuzulassen.

V. Der Beschwerdeführer hat der Großen Beschwerdekammer keine Stellungnahme vorgelegt.

important point of law and therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

"1. On re-establishment of rights in respect of time limits for payments due at the beginning of the procedure before the EPO:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limits in Article 78(2) and Article 79(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit for payment of the national fee referred to in Article 158(2), second sentence, EPC?

2 On re-establishment of rights in respect of time limits for filing a request for examination:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit in Article 94(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit referred to in Article 150(2), fourth sentence, EPC?"

IV. The President of the EPO pointed out in his comments submitted pursuant to Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal that in Legal Board of Appeal case law European direct and Euro-PCT applicants had been treated differently in that the latter had been granted re-establishment of rights in respect of failure to observe the time limit for payment of the national fee, search fee and examination fee.

He stated that the legal basis for re-establishment of the rights of Euro-PCT applicants was Article 48(2)(a) PCT, according to which the Contracting States have to excuse a delay by a PCT applicant in meeting a time limit if this is provided for in comparable circumstances under their national law. However, this article does not require Contracting States to treat Euro-PCT applicants better than applicants filing national or regional (European) applications direct. As the fees payable for the Euro-PCT application correspond in the main to those payable for a European application, even as regards the amount involved, there are no grounds for allowing re-establishment of rights in the case of Euro-PCT applications but not in the case of European direct applications.

V The appellant did not submit any observations to the Enlarged Board of Appeal.

faire dont elle était saisie soulevait une question de droit d'importance fondamentale, elle a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours:

"1. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais fixés pour les paiements à effectuer au début de la procédure devant l'OEB:

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable aux délais visés aux articles 78(2), et 79(2) CBE?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai de paiement de la "taxe nationale" visée à l'article 158, paragraphe 2, deuxième phrase CBE?

2. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai dans lequel la requête en examen doit être présentée:

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 94(2) CBE?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 150, paragraphe 2, quatrième phrase CBE?

IV. Dans ses observations présentées conformément à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a rappelé que dans la jurisprudence de la chambre de recours juridique, les déposants de demandes européennes directes et les déposants euro-PCT étaient traités différemment dans la mesure où une *restitutio in integrum* était accordée à ces derniers en ce qui concerne le délai de paiement de la "taxe nationale", de la taxe de recherche et de la taxe d'examen.

L'octroi de la *restitutio in integrum* aux déposants euro-PCT trouve son fondement juridique à l'article 48(2)(a) PCT, selon lequel les Etats contractants doivent excuser tout retard dans l'observation d'un délai par un déposant PCT lorsque leur législation nationale le prévoit dans des circonstances comparables. Cet article n'oblige toutefois pas les Etats contractants à réserver un traitement préférentiel aux déposants euro-PCT par rapport aux déposants d'une demande directe nationale ou régionale (européenne). Etant donné que les taxes à acquitter pour la demande euro-PCT correspondent pour l'essentiel aux autres taxes européennes, également en ce qui concerne leur montant, il n'y a aucune raison pour accorder la *restitutio in integrum* dans le cas de demandes euro-PCT, et pas dans celui de demandes européennes directes

V. Le requérant n'a présenté aucune observation à la Grande Chambre de recours

Entscheidungsgründe

1 Recht auf Wiedereinsetzung bei Versäumung der Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ sowie nach der Regel 104b (1) b) und c) EPÜ

1.1 In der Entscheidung, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt wurde, wies die Juristische Beschwerdekammer auf ihre eigene Rechtsprechung hin, nach der dem Euro-PCT-Anmelder die Wiedereinsetzbarkeit in die Fristen zur Zahlung der nationalen Gebühr sowie der Recherchen-, Bestimmungs- und Prüfungsgebühr (s. z. B. die Entscheidung J 6/79, ABI. EPA 1980, 225, Nr. 6 der Entscheidungsgründe) oder in die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ (Entscheidung J 32/86 vom 16. Februar 1987, unveröffentlicht; Entscheidung J 22/88, ABI. EPA 1990, 244) mit der Begründung zugebilligt wird, daß Artikel 122 (5) EPÜ, in dem die Ausnahmen vom allgemeinen Wiedereinsetzungsgrundsatz aufgeführt sind, restriktiv ausgelegt werden müsse. Da in Artikel 122 (5) EPÜ weder die Frist nach Artikel 150 (2) EPÜ noch diejenigen Fristen ausdrücklich genannt seien, die in Regel 104b (1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ vorgesehen seien, dürfe der Euro-PCT-Anmelder von der Möglichkeit der Wiedereinsetzung in diese Fristen oder die entsprechenden Nachfristen Gebrauch machen.

1.2 Da diese Rechtsprechung einen neuen Sachverhalt geschaffen hat, der eine Ungleichbehandlung von europäischen Direktanmeldern und Euro-PCT-Anmeldern zur Folge hat, hat die Juristische Beschwerdekammer die Frage nach der Anwendbarkeit des Artikels 122 (5) EPÜ auf europäische Direktanmelder gestellt.

1.3 Zunächst muß geprüft werden, ob in der bisherigen Rechtsprechung die Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens richtig ausgelegt worden sind.

1.4 Artikel 48 (2) a) PCT lautet: "Jeder Vertragsstaat sieht, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind".

Infolgedessen kann der Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen hat, die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ über die Wiedereinsetzung (An. 122 EPÜ) in allen Fällen in Anspruch nehmen, in denen auch der europäische Direktanmelder bei Versäumung der entsprechenden Frist hiervon Gebrauch machen kann.

1.5 Überdies sieht Artikel 48 (2) b) PCT folgendes vor: "Jeder Vertragsstaat kann, soweit er betroffen ist, eine Frist-

Reasons for the Decision

1 Entitlement to re-establishment of rights in respect of failure to observe time limits under Articles 78(2) and 79(2) EPC and under Rule 104b(1)(b) and (c) EPC

1.1 In the decision before the Enlarged Board of Appeal, the Legal Board of Appeal referred to its own case law, according to which a Euro-PCT applicant could be re-established in his rights if he failed to observe the time limits for paying the national fee and the search, designation and examination fees (see, for example, decision J 6/79, OJ EPO 1980, 225, point 6 of the Reasons for the Decision) or the period of grace under Rule 85a EPC (decision J 32/86 dated 16 February 1987, not published; decision J 22/88, OJ EPO 1990, 244), on the grounds that Article 122(5) EPC, which lists the exceptions to the general principle of re-establishment of rights, should be interpreted restrictively. As Article 122(5) EPC did not expressly mention either the time limit laid down in Article 150(2) EPC or those provided for in Rule 104b(1) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC, the Euro-PCT applicant should be entitled to have his rights re-established if he fails to observe these time limits or the corresponding periods of grace.

1.2 As this case law has created a new situation, resulting in unequal treatment of direct European and Euro-PCT applicants, the Legal Board of Appeal has raised the question of whether Article 122(5) EPC is applicable to direct European applicants.

1.3 The first question to be examined is whether the provisions of the European Patent Convention have been interpreted correctly in past case law.

1.4 Article 48(2)(a) PCT reads: "Any Contracting State shall, as far as that State is concerned, excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit".

Consequently, a Euro-PCT applicant who has not carried out a certain procedural act within the time limit prescribed in the PCT can take advantage of the relevant provisions of the EPC concerning re-establishment of rights (Article 122 EPC) in all cases where the direct European applicant too may invoke them if he fails to observe the relevant time limit.

1.5 Furthermore, Article 48(2)(b) PCT provides as follows: "Any Contracting State may, as far as that State is con-

Motifs de la décision

1. Droit à la *restitutio in integrum* en cas d'inobservation des délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE ainsi qu'à la règle 104ter (1)(b) et c) CBE.

1.1 Dans la décision de saisine, la chambre de recours juridique a attiré l'attention sur sa propre jurisprudence selon laquelle la *restitutio in integrum* quant aux délais de paiement de la taxe nationale ainsi que des taxes de recherche, de désignation et d'examen (cf par ex la décision J 6/79, JO OEB 1980, 225, point 6 des motifs de la décision) ou quant au délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE (décision J 32/86 du 16 février 1987, non publiée; décision J 22/88, JO OEB 1990, 244), peut être accordée au déposant euro-PCT au motif que l'article 122(5) CBE, où sont énumérées les exceptions au principe général de la *restitutio in integrum*, doit être interprété dans un sens restrictif. Etant donné que l'article 122(5) CBE ne mentionne pas expressément le délai visé à l'article 150(2) CBE, ni ceux prévus à la règle 104ter (1) CBE en application des dispositions des articles 157(2)(b) et 158(2) CBE, le déposant euro-PCT peut donc demander la *restitutio in integrum* quant à ces délais ou aux délais supplémentaires correspondants.

1.2 Considérant que cette jurisprudence avait créé un nouvel état de fait ayant pour conséquence une inégalité de traitement entre déposants de demandes européennes directes et déposants euro-PCT, la chambre de recours juridique a posé la question de savoir si l'article 122(5) CBE était applicable aux déposants de demandes européennes directes.

1.3 Il y a tout d'abord lieu d'examiner si, jusqu'à présent, les dispositions de la Convention sur le brevet européen ont été correctement interprétées par les chambres de recours.

1.4 L'article 48(2)(a) PCT prévoit que "Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai".

Par conséquent, le déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure déterminé dans le délai prescrit par le PCT, peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la *restitutio in integrum* (article 122) dans tous les cas où le déposant d'une demande européenne directe peut lui aussi les invoquer en cas d'inobservation du délai correspondant.

1.5 En outre, l'article 48(2)(b) PCT prévoit que "Tout Etat contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour

überschreitung auch aus anderen Gründen als den in Buchstabe a genannten als entschuldigt ansehen".

In Artikel 150 (2) EPÜ heißt es außerdem "Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden" Aufgrund dieser Bestimmungen des PCT und des EPÜ ist Artikel 122 EPÜ auf Euro-PCT-Anmelder anzuwenden, d. h. diese können in alle Fristen wiedereingesetzt werden, die nicht nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind.

1.6 Artikel 122 (5) EPÜ erwähnt weder die Regel 104b (1) b) und c) EPÜ noch die Artikel 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ ausdrücklich

1.7 Gemäß Artikel 11 (4) PCT steht jedoch eine internationale Anmeldung, die die Erfordernisse der Ziffern i bis iii des Absatzes 1 dieses Artikels erfüllt. "einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung gleich". Entsprechendes ist nach Artikel 150 (3) EPÜ vorgehen

1.8 Unter diesen Umständen gilt jede internationale Anmeldung, die die vom PCT vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt und in der ein europäisches Patent beantragt wird, als vorschriftsmäßige europäische Patentanmeldung. Die Übermittlung der internationalen Anmeldung an das EPA und die Zahlung der in Artikel 158 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 22 (1) und 39 (1) PCT vorgeschriebenen nationalen Gebühr sind somit Verfahrenshandlungen, die der Einreichung einer europäischen Direktanmeldung und der Zahlung der diesbezüglichen Gebühren entsprechen. Der Begriff "nationale Gebühr" in Artikel 22 PCT steht hiermit im Einklang. Die in Regel 104b (1) b) und c) EPÜ festgesetzte Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr bzw. der Recherchegebühr ist somit der Frist zur Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühr sowie der europäischen Benennungsgebühren nach den Artikeln 78 (2) bzw. 79 (2) EPÜ durchaus vergleichbar, von der sie sich nur durch ihre Dauer unterscheidet. Die unterschiedliche Dauer der beiden Fristen ändert jedoch nichts an ihrer Rechtsnatur, da beide Fristen ihrem Wesen nach identisch sind. Dies ergibt sich allein schon aus dem Wortlaut der Regel 104b (1) b) EPÜ, danach ist die nationale Gebühr, die die Euro-PCT-Anmelder zu entrichten haben, nichts anderes als die Summe aus der in Artikel 78 (2) EPÜ vorgesehenen Anmeldegebühr, den Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ und gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31 EPÜ.

cerned, excuse, for reasons other than those referred to in subparagraph (a). any delay in meeting any time limit"

Moreover, Article 150(2) EPC states that "International applications filed under the Cooperation Treaty may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention". Under these provisions of the PCT and EPC, Article 122 EPC is applicable to Euro-PCT applicants, i.e. they can have their rights re-established in the event of failure to observe all time limits not excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC

1.6 Article 122(5) EPC does not expressly mention either Rule 104b(1)(b) and (c) EPC or Article 157(2)(b) and 158(2) EPC.

1.7 However, under Article 11(4) PCT, an international application fulfilling the requirements listed in items (i) to (iii) of paragraph (1) of that Article "shall have the effect of a regular national application..", An analogous provision is contained in Article 150(3) EPC.

1.8 Under such circumstances, any international application meeting the conditions laid down in the PCT and requesting a European patent is deemed to be a regular European patent application. The forwarding of the international application to the EPO and payment of the national fee laid down in Article 158(2) EPC in conjunction with Articles 22(1) and 39(1) PCT are thus procedural acts equivalent to filing a European application direct and paying the relevant fees. The term "national fee" used in Article 22 PCT is consistent with this. The time limit laid down in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC for payment of the national fee and search fee is thus perfectly comparable to the time limit for payment of the filing and search fees and the European designation fees under Articles 78(2) and 79(2) EPC, differing only in its duration. The different durations of the two time limits do not however alter their legal nature, as they are in essence identical. This is apparent even from the text of Rule 104b(1)(b) EPC, according to which the national fee payable by Euro-PCT applicants is merely the sum of the filing fee provided for in Article 78(2) EPC, the designation fees provided for in Article 79(2) EPC and, where applicable, the claims fees provided for in Rule 31 EPC. For this reason, equal treatment of the time limits which must be observed by Euro-PCT and direct European applicants is consistent with the law. Hence it follows that both the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC and those provided for in

des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai",

L'article 150(2) CBE quant à lui est libellé comme suit: "Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables." Si l'on se base sur ces dispositions du PCT et de la CBE, l'article 122 CBE est applicable aux déposants euro-PCT, c'est-à-dire qu'ils peuvent être rétablis dans leurs droits en ce qui concerne tous les délais non exclus de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE.

1.6 L'article 122(5) CBE ne mentionne expressément ni la règle 104ter (1)b) et c) CBE, ni les articles 157(2)b) et 158(2) CBE.

1.7 Toutefois, aux termes de l'article 11 (4) PCT, toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) de ce même article, est "considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier". Une disposition correspondante est prévue à l'article 150(3) CBE

1.8 Dans ces circonstances, toute demande internationale remplissant les conditions prescrites par le PCT et visant à la délivrance d'un brevet européen, est considérée comme une demande de brevet européen régulière. La transmission de la demande internationale à l'OEB et le paiement de la taxe nationale prévue à l'article 158(2) CBE et aux articles 22(1) et 39(1) PCT sont donc des actes de procédure qui correspondent au dépôt d'une demande européenne directe et au paiement des taxes y afférentes. La notion de "taxe nationale" figurant à l'article 22 PCT le confirme. Le délai de paiement de la taxe nationale et de la taxe de recherche fixé à la règle 104ter (1)b) et c) CBE est de ce fait tout à fait assimilable au délai de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation européenne, tel que prévu aux articles 78(2) et 79(2) CBE, et dont il ne diffère que par la durée. La différence de durée de ces deux délais ne modifie toutefois en rien leur nature juridique, puisqu'ils sont identiques par essence. Le texte de la règle 104ter (1)b) CBE permet déjà à lui seul de le déduire; en vertu de cette règle, la taxe nationale qui doit être acquittée par les déposants euro-PCT n'est rien d'autre que la somme de la taxe de dépôt prévue à l'article 78(2) CBE, des taxes de désignation prévues à l'article 79(2) CBE et, le cas échéant, des taxes de revendication prévues à la règle 31 CBE. Il est donc juste que les délais à respecter par les déposants euro-PCT et les déposants de demandes européennes directes soient traités de la

Es ist daher rechtens, wenn die Fristen, die die Euro-PCT-Anmelder und die europäischen Direktanmelder zu beachten haben, gleich behandelt werden. Somit ergibt sich, daß sowohl die Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ als auch die Fristen nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen sind.

2. Die Juristische Beschwerdekammer hat sich unter Nummer 61 ihrer Entscheidung die der Großen Beschwerdekammer allerdings nicht vorgelegte Frage gestellt, ob die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ ebenso wie die entsprechenden Grundfristen als von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen zu gelten habe.

Die Große Beschwerdekammer stellt hierzu fest, daß die Regel 85a EPÜ in die Ausführungsordnung aufgenommen worden ist, um die schwerwiegenden Folgen, die die Versäumung bestimmter nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossener Fristen nach sich zieht, insoweit zu mildern, als den europäischen Patentanmeldern, die diese Fristen nicht eingehalten haben, eine letzte Möglichkeit geboten wird, ihr Versäumnis innerhalb einer Nachfrist und gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr wiedergutzumachen. Die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ ist also eng an die Grundfristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ bzw. nach der Regel 104b (1) b) und c) EPÜ gebunden und ist daher ebenso wie diese nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

3. Die Große Beschwerdekammer braucht sich zu den übrigen in der Entscheidung gestellten Fragen nicht zu äußern, da sie sich nicht in Zusammenhang mit der Sache J 16/90 stellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Artikel 122 (5) EPÜ ist sowohl auf die Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ als auch auf diejenigen nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ anzuwenden.

Rule 104b(1)(b) and (c) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC are excluded from re-establishment under Article 122 EPC.

2. In 6.1 of the reasons for its decision, the Legal Board of Appeal raised the question - which, however, it did not refer to the Enlarged Board - as to whether the period of grace in Rule 85a EPC should be regarded as excluded in the same way as the corresponding normal periods from re-establishment of rights.

The Enlarged Board of Appeal observes that Rule 85a EPC was included in the Implementing Regulations in order to mitigate the serious consequences of failure to observe certain time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC. This it does by offering applicants for European patents who have not observed these time limits a last opportunity to rectify their omission within a period of grace and subject to payment of a surcharge. The period of grace in Rule 85a EPC is therefore closely linked to the normal periods laid down in Articles 78(2) and 79(2) EPC and in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC and is accordingly excluded, as they are, from re-establishment under Article 122(5) EPC.

3. The Enlarged Board of Appeal does not need to comment on the other points referred to it in the decision, as they do not arise in connection with case J 16/90.

Order

For these reasons it is decided that:

Article 122(5) EPC is applicable both to the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC and to those provided for in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC.

même manière. Il en résulte qu'aussi bien les délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE que ceux prévus à la règle 104ter (1)b) et c) CBE en application des articles 157(2)b) et 158(2) CBE sont exclus de la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE.

2. Bien que n'ayant pas soumis la question à la Grande Chambre de recours, la chambre de recours juridique s'est demandée au point 6.1 de sa décision, s'il fallait considérer le délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE comme exclu de la *restitutio in integrum*, au même titre que les délais normaux correspondants.

La Grande Chambre de recours constate à ce propos que la règle 85bis CBE a été introduite dans le règlement d'exécution pour atténuer les conséquences graves découlant de l'inobservation de certains délais exclus de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE, en offrant aux demandeurs de brevet européen qui n'ont pas respecté ces délais, une ultime possibilité de remédier à leur négligence dans un délai supplémentaire et moyennant le paiement d'une surtaxe. Le délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE est dès lors étroitement lié aux délais normaux prévus aux articles 78(2) et 79(2) CBE et à la règle 104ter (1)b) et c) CBE et se trouve de ce fait exclu comme ces derniers de la *restitutio in integrum* en application de l'article 122(5) CBE.

3. La Grande Chambre de recours n'a pas à se prononcer sur les autres questions posées dans la décision de saisine, étant donné qu'elles n'entrent pas dans le cadre de l'affaire J 16/90.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

L'article 122(5) CBE est applicable aux délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE comme à ceux prévus à la règle 104ter (1)b) et c) CBE en application des dispositions des articles 157(2)b) et 158(2) CBE.